

一、 智慧財產法院民事判決

二、 98 年度民專上字第 1 號

三、 判決日期：99 年 2 月 25 日

四、 判決簡旨

機車新式樣專利侵權近似判斷。

五、 關鍵字

機車新式樣專利、近似、視覺性設計整體比對、成熟之商品

六、 判決摘要

(一) 兩造主張

1. **原告（上訴人）主張：**上訴人起訴主張其機車之外型，業經我國經濟部智慧財產局（下稱智慧局）核准為第 078489 號新式樣專利（下稱系爭專利）。詎被上訴人公司所製造、販賣之型式為「SG20JA」、產品名稱為「KIWI」之機車（下稱系爭機車），竟侵害系爭專利。依專利法第 123 條第 1 項之規定，新式樣專利權人專有排除他人產銷「該新式樣及近似新式樣專利物品之權」，而上開法文所稱之「近似」，係指以普通消費者於選購特定產品之注意程度，是否有誤認而為採購之可能，故比對之客體，係專利及待鑑定物品之「整體視覺印象」，比對之方法，係採取動態的三者關係（消費者、專利、待鑑定物品）。查被上訴人自 93 年 5 月開始產銷系爭機車，迄 97 年 6 月為止，至少已獲利 877,500,000 元。

2. **被告（被上訴人）主張：**本案引證文件幾乎均為復古型速克達機車，足證實系爭新式樣專利為熟悉先前技藝者所易於思及之設計，並無創作性可言，故系爭專利欠缺可專利性，應屬無效。上訴人早於 93 年 6 月 17 日即發函主張被上訴人系爭產品侵害上訴人之系爭專利，嗣後被上訴人為善意回應，旋即於同年 6 月 30 日回函，甚至明確說明其比對之方式及認為並未侵權之理由，因上訴人收信後即未為任何回應，被上訴人自然善意信賴上訴人已為被上訴人回函之說明所說服，從而始放心投入

大量資源，從事系爭產品之生產、銷售活動，詎料，上訴人竟於被上訴人已投入資源進行產銷之後超過兩年，突然於 95 年 11 月 23 日提起本件訴訟，顯已違反行使權利之誠信原則。

（二）主要爭點

被上訴人製造銷售之系爭機車是否落入上訴人系爭新式樣專利之範圍？上訴人系爭新式樣專利是否不具新穎性及創作性而有得撤銷之原因？本件請求時效是否已完成？被上訴人是否有故意或過失？上訴人聲明請求損害賠償應如何認定？

（三）判決理由

1. 如就已經開發成熟之系列產品，僅就既有物品改良設計之新式樣，因其已開發成熟，市場同類商品多，可援為創作參考，因非先創設計故所須創意較低，所耗資源較少，其設計的近似範圍應予適當設限，否則會造成過度之保護，他人所設計商品易落入其近似範圍，動輒得咎，而不利於社會工商發展。此亦即大發明大保護，小發明小保護，無發明則不保護之原則。上訴人系爭專利依其創作說明及圖面所示，係屬一種復古型速克達之機車新式樣，而機車商品已經歷幾十年研發生產，係已經非常成熟之商品，市場上充斥各式各樣機車商品，各款機車之車輪、手把、龍頭、儀錶、擋風板、引擎、坐墊、車體等基本構件、造型均類同（因欲降低成本，各製造車商可能使用來自同一元件製造廠之相同或類似元件），即就速克達型之機車亦然，系爭新式樣專利僅係就已開發成熟之機車商品所為改良設計，其新式樣的近似範圍應予適當設限，否則會造成過度之保護，影響機車商品之自由競爭，不利消費者之選購。
2. 系爭新式樣專利係如其說明書所示之整輛機車圖示為其專利範圍，故除排除上述純粹功能性設計及習知元件設計部分外，應全列為視覺性設計整體比對之範圍，而非僅上訴人上揭自行挑選對其有利之新穎特徵。

3. 綜上所述，系爭「KIWI」機車與系爭新式樣專利之把手、龍頭柱體主幹、座椅、後車殼加油箱孔蓋等主要部位之設計特徵均不近似，雖擋風板主要部位與頭燈、碼錶盒罩板、前輪蓋等次要部分之設計特徵相近，惟依上揭鑑定要點「主要部位之設計特徵不同，即使次要部分之設計特徵相同或近似，原則上應認定整體設計不相同、不近似」之規定，及系爭新式樣專利僅係就已開發成熟之機車商品所為改良設計，其新式樣的近似範圍應予適當設限等情，應認系爭「KIWI」機車與系爭新式樣專利不近似。

（四）相關法條：專利法第 85、108 條